

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.09.2018, поданное «Zecchin, Dora», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329958, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» с приоритетом от 29.07.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1329958 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.05.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329958 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что элементы «SINCE 1979», включенные в состав знака, способны ввести потребителя в заблуждение относительно даты производства товаров, указанных в заявке, либо даты основания фирмы заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2018 поступило возражение, в котором заявитель представил сведения относительно даты создания обозначения «Pence», а также указал на то, что словесный элемент «revived», в переводе с английского языка на русский язык означающий: «возрожден, возрожденный», применительно к дате создания обозначения «Pence» «в прошлом» не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329958 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информацию из энциклопедии джинсов (1);
- отрывок из газеты (2);
- фото из социальной сети (3);
- выписка из отдела регистрации актов гражданского состояния (4);
- выписка из торгового реестра (5);
- выписка из реестра предприятий (6);
- сведения из сети Интернет (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.07.2016) знака по международной регистрации №1329958 правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1329958 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «Pence», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым проходит широкая полоса. Над словесным элементом «Pence» чуть левее расположено слово «REVIVED», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Под словесным элементом «Pence» правее размещено слово «SINCE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и цифры «1979». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав знака по международной регистрации №1329958 элементы «SINCE 1979», способны ввести потребителя в

заблуждение относительно даты производства товаров, либо даты основания фирмы заявителя.

Анализ знака по международной регистрации №1329958 показал, что содержащиеся в нем элементы «SINCE 1979», которые в переводе с английского языка на русский язык означают: «с 1979 года, после 1979 года, со времени 1979 года» (www.translate.yandex.ru), являются неохраноспособными элементами обозначения, так как указывают на дату создания одежды под обозначением «Pence».

Представленные заявителем источники информации (1-7) позволяют соотнести дату 1979 год, указанную в знаке по международной регистрации №1329958, с датой основания в Италии Otello Zecchini джинсов марки «Pence» для оптовых поставок в Германию. Изначально базовая коллекция, произведенная в Италии, импортировалась «German Pence GmbH». С 1981 года эксклюзивным дистрибутором марки «Pence» стала компания «Hohenstein GmbH», а с 1991 года владельцем марки.

В настоящее время одежда, маркированная обозначением «Pence», возродилась (входящее в состав знака слово «REVIVED» в переводе с английского языка на русский язык означает «возрожден, возрожденный»), то есть выпускается дочерью Otello Zecchin – Dora Zecchin (заявителем), о чем свидетельствуют документы (4-6).

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1329958 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Следует указать, что в ответе на предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1329958, заявитель выразил согласие на исключение из самостоятельной правовой охраны словесно-цифрового элемента «SINCE 1979» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1329958 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ с указанием элементов «SINCE 1979» в качестве неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2018, отменить решение Роспатента от 18.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329958 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ с указанием элементов «SINCE 1979» в качестве неохраняемых.